



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 36/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 007 931

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dr.-Ing. Schwenke

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Beschwerde des Anmelders ist gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F03D vom 6. Oktober 2016 gerichtet, mit dem die Patentanmeldung 10 2014 007 931 zurückgewiesen worden ist. In dem Beschluss gemäß § 48 PatG hat die Prüfungsstelle auf die Gründe des Bescheids vom 2. September 2016 verwiesen, in dem die Prüfungsstelle die Auffassung vertreten hat, der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 vom 2. Dezember 2015 sei unzulässig erweitert gegenüber der Ursprungsanmeldung vom 27. Mai 2014.

Gegen den vorgenannten Beschluss hat der Anmelder mit Schreiben vom 31. Oktober 2016, eingegangen am 2. November 2016, Beschwerde eingelegt. Mit Schreiben vom 23. Mai 2017 hat der Senat dem Anmelder und Beschwerdeführer die vorläufige Auffassung des Berichterstatters hinsichtlich sowohl der mangelnden Zulässigkeit der geltenden Anspruchsfassung und der ebenfalls mangelnden Patentfähigkeit der jeweiligen Gegenstände nach den Ansprüchen 1 bis 4 vom Anmeldetag mitgeteilt. Zudem wurde darauf verwiesen, dass eine Entscheidung über die Sache nicht vor dem 31. Juli 2017 getroffen würde.

Darauf hat der Anmelder und Beschwerdeführer mit Eingabe vom 15. Juni 2017 sinngemäß um Entscheidung nach Aktenlage gebeten, da lediglich darauf verwiesen wurde, dass die Prüfungsstelle im Laufe des Prüfungsverfahrens mehrfach ihre Auffassung hinsichtlich der Patentfähigkeit und Zulässigkeit geändert hätte. Im Übrigen wurde angekündigt, auf weitere technische Stellungnahmen verzichten zu wollen.

Mangels ausdrücklich formuliertem Antragsbegehren wird davon ausgegangen, dass der Anmelder und Beschwerdeführer weiterhin sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Beschreibung S. 1 bis 5 vom 26. August 2016, eingegangen am 30. August 2016,
- Bezugszeichenliste vom Anmeldetag, dem 27. Mai 2014,
- Patentansprüche 1 bis 3 vom 1. Dezember 2015, eingegangen am 2. Dezember 2015,
- Figur 1 vom Anmeldetag, dem 27. Mai 2014.

Die letzte, mit der Eingabe vom 1. Dezember 2015 eingereichte Fassung des Anspruchs 1 lautet:

- 1 Windkraftanlage zur Gasverdichtung, bestehend aus:
- Einem aerodynamischen Teil (1), auch Windrad genannt, das einen festen Blattanstellwinkel und ein hohes Trägheitsmoment besitzt, z. B. einem Typ mit vielen Flügeln ("Amerikanisches Windrad") oder Windrädern nach dem Savonius- bzw. Darrieus- oder einem anderen Prinzip, oder auch Windrädern des verbreiteten Typs mit mehreren Rotorblättern bei denen das Trägheitsmoment durch konstruktive Maßnahmen an der Achse (2) erhöht ist,
 - Einem in der Leistung verstellbaren Verdichter (4) nach dem Taumelscheibenprinzip,
 - Sensoren zur Erfassung von Drehzahl und Drücken am Verdichter (4) bzw. im Behälter (5),
 - Einem elektronischen Steuergerät (12) mit Mikrocomputer (13), zur Verstellung der Leistung des Verdichters (4),
 - Einem Computerprogramm (14) für den Mikrocomputer (13) im Steuergerät (12), in dem ein Verfahren implementiert ist, das die Leistung des Verdichters (4) derart steuert, dass das Windrad (1) bei jeder Windgeschwindigkeit stets im aerodynamisch optimalen Bereich arbeitet.
 - Einer Unterroutine im Computerprogramm (14), die, um den Gegendruck im Behälter (5) zu überwinden, den Ausgangsdruck des steuerbaren Verdichters (4) mittels Pulsweiten-Modulation (PWM) periodisch impulsartig mit parametrierbarem Tastverhältnis erhöht.

Hinsichtlich der auf diesen Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 sowie wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig, sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Der Gegenstand des Anspruch 1 vom 1. Dezember 2015 ist nicht zulässig, da er gegenüber der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert ist (§ 48 Satz 1 PatG in Verbindung mit §§ 45 Absatz 1 und 38 PatG). Daher können aus ihm keine Rechte hergeleitet werden. Zur Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand der Patentansprüche über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht, ist die durch die Patentansprüche definierte Lehre mit dem gesamten Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung zu vergleichen (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 30/02 - Einkaufswagen II).

Die Überprüfung des angefochtenen Beschlusses im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat ergeben, dass die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zu Recht zurückgewiesen hat. Denn die Prüfungsstelle hat in ihrem Zurückweisungsbeschluss unter Hinweis auf ihren Bescheid vom 2. September 2016 nachgewiesen, welches neu zum ursprünglichen Patentanspruch 1 hinzugekommene Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war. Dabei handelt es sich um das Merkmal „einer Unterroutine im Computerprogramm (14), die, um den Gegendruck im Behälter (5) zu überwinden, den Ausgangsdruck des steuerbaren Verdichters (4) mittels Puls-Weiten-Modulation (PWM) periodisch impulsartig mit parametrierbarem Tastverhältnis erhöht“ (geltender Anspruch 1, Z. 22-26).

Darüber hinaus sind zusätzlich auch die nachfolgenden Merkmale des geltenden Anspruchs 1 nicht ursprünglich offenbart:

- „[aerodynamisches Teil], das [...] ein hohes Trägheitsmoment besitzt“ (Z. 4 f.):

Dass es auf ein aerodynamisches Teil mit hohem Trägheitsmoment ankommt, ist in der Anmeldung nicht offenbart.

- „[Rotorblätter,] bei denen das Trägheitsmoment durch konstruktive Maßnahmen an der Achse (2) erhöht ist“ (Z. 9 f.):

Dass das Trägheitsmoment durch konstruktive Maßnahmen an der Achse erhöht sein soll, findet sich in den ursprünglichen Unterlagen nicht.

Der Anmelder hat weder im Beschwerdeschriftsatz noch in seiner Eingabe vom 15. Juni 2017 konkrete Gründe angegeben, warum er den Beschluss der Prüfungsstelle für fehlerhaft hält.

Die übrigen Ansprüche fallen notwendigerweise mit dem Hauptanspruch (vgl. BGH GRUR 1980, 716 - Schlackenbad).

Im vorliegenden Fall kann der Senat im Übrigen auch keinen Verfahrensfehler der Prüfungsstelle erkennen.

Soweit der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 15. Juni 2017 sinngemäß die Auffassung vertritt, seine Beschwerde müsse unabhängig vom technischen Sachverhalt Erfolg haben, weil die Prüfungsstelle im Prüfungsbescheid vom 16. Juni 2016 nach ihrer damaligen Einschätzung eine Patenterteilung in Aussicht gestellt hatte, wenn die Beschreibung noch ergänzt werde, sich davon jedoch im Prüfungsbescheid vom 2. September 2016 wieder distanziert hat und eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung beanstandet hat, kann dem nicht gefolgt werden. Die Mitteilung einer vorläufigen positiven Einschätzung eines Patentbegehrens begründet keinen Anspruch auf Patenterteilung (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. § 45 Rdnr. 15: „Positive Aussagen zur Schutzfähigkeit im Prüfungsbescheid entfalten keine Bindungswirkung für das weitere Verfahren“). Aus Gründen des rechtlichen Gehörs hat die Prüfungsstelle vor Beschlussfassung den Anmelder im Prüfungsbescheid vom 2. September 2016 ausdrücklich darauf

hingewiesen, dass sich die Einschätzung geändert hat und hat die geänderte Auffassung auch begründet. Damit hatte der Beschwerdeführer Gelegenheit, zu dieser geänderten Einschätzung Stellung zu nehmen. Eine Änderung der Beurteilung eines Patentbegehrens durch die Prüfungsstelle im Laufe eines Patenterteilungsverfahrens ist keine widersprüchliche Argumentationsweise. Der angegriffene Beschluss wird dadurch nicht in sich widersprüchlich.

Im vorliegenden Fall hat der Anmelder in der Beschwerdeinstanz nach dem Hinweis vom 23. Mai 2017 ausreichend Gelegenheit erhalten, zur Sach- und Rechtslage Stellung zu nehmen. Weder wurde eine andere Sichtweise vorgebracht, ein Antrag auf geänderte Unterlagen gerichtet, noch ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt, so dass die Sache, nach Mitteilung sämtlicher entscheidungserheblicher Gründe, auch entscheidungsreif war.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

- 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*
- 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*
- 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
- 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*

5. *der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
6. *der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Ganzenmüller

Bayer

Ausfelder

Schwenke

Me